



**Henrieta Cheeung Maia Regime Comunitário e Extra Comunitário das
“Importações Paralelas” e os Fluxos de Circulação
de produtos de Marca**



Henrieta Cheeung Maia Regime Comunitário e Extra Comunitário das “Importações Paralelas” e os Fluxos de Circulação de produtos de Marca

Dissertação apresentada ao Instituto Superior de Contabilidade e Administração da Universidade de Aveiro para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Contabilidade ramo Auditoria, realizada sob a orientação científica de Pedro Sousa Silva, Professor Coordenador do Instituto Superior de Contabilidade e Administração da Universidade de Aveiro

Em memória da minha mãe pelo apoio que sempre me deu em toda a minha vida

o júri

presidente	Helena Coelho Inácio, Professora Adjunta do Instituto Superior de Contabilidade e Administração da Universidade de Aveiro
orientador	Pedro Manuel Pinto de Sousa e Silva, Professor Coordenador do Instituto Superior de Contabilidade e Administração da Universidade de Aveiro
arguente	Alberto Francisco Ribeiro de Almeida, Professor da Universidade Lusíada do Porto
	José Gomes de Sá Pereira, Professor Adjunto do Instituto Superior de Contabilidade e Administração da Universidade de Aveiro

agradecimentos

Ao Professor Pedro Sousa e Silva, pela sua orientação na realização deste trabalho.

Ao meu pai, Arlindo Maia e aos meus sempre amigos Palmira Pedrosa e Miguel Filipe por todo o apoio demonstrado.

palavras-chave

Marca, Importações Paralelas, Esgotamento do Direito

resumo

A presente dissertação, inserida na área do marketing e da propriedade industrial, contempla o estudo da aplicação da marca como um sinal distintivo do comércio no espaço Comunitário e Extra Comunitário. Foi analisada a importância que a marca desempenha como um valor estratégico de diferenciação bem como a consequência da aplicação do regime das “importações paralelas” num mercado cada vez mais competitivo. Aliado a este fenómeno foi analisado em que casos ocorrem o chamado esgotamento de direitos da marca.

keywords

Trademark, Parallel Importations, Exhaustion of Rights

abstract

This dissertation, included in the marketing and industrial property, includes studying the application of the trademark as a distinctive sign trade in the Community and extra Community space. Was examined the importance that the trademark plays as a strategic value of differentiation and the result of the implementation of the system of “parallel importations” in an increasingly competitive market. Ally to this phenomenon was analyzed in which cases take place the exhaustion of the trademark rights.

Índice

1 - Introdução	1
2 - As Importações Paralelas	3
2.1 - Integração económica das Importações paralelas	3
3 - Princípio da Territorialidade	5
3.1 - Protecção dos direitos das marcas	7
3.1.2. - A via nacional para o registo da marca – caso de Portugal	9
3.1.3 - A via comunitária para o registo da marca	11
3.1.4 - A via internacional para o registo da marca	14
3.1.4.1 - Convenção União de Paris.....	14
3.1.4.2 -O Acordo de Madrid	14
3.1.4.3 - O protocolo de Madrid.....	17
3.1.4.4 - O acordo TRIPS	18
4 - Esgotamento dos direitos.....	19
5 – Função da Marca	23
6 - Colocação do produto no mercado	28
7 - Consentimento do titular do direito.....	28
8 - Direitos subsistentes após a colocação no mercado	30
9 - A questão do esgotamento à escala comunitária e internacional de direitos..	31
9.1 - Esgotamento do direito de marca à escala comunitária.....	35
9.2 - O esgotamento do direito de marca à escala internacional.....	41
9.2.1 - A Posição do Acordo TRIPS	43
10 - Consequências negativas das importações paralelas no âmbito do esgotamento internacional	44
11 - Regime jurídico das importações paralelas.....	46
12 - Conclusão	48
13 - Referências	51

1 - Introdução

A existência de uma pluralidade de sujeitos económicos que actuam livremente num mesmo mercado e estando em igualdade condições no que toca ao acesso a esse mercado encontram-se em posição de concorrência umas em relação às outras pelo que cada vez mais as empresas apostam na inovação dos seus produtos tentando diferenciá-los face a um mercado cada vez competitivo. A marca tem um impacto substancial na estratégia utilizada pela empresa porque permite, principalmente, identificar e diferenciar os seus produtos.

O avanço das ligações internacionais entre empresas vem causar, também, alterações na forma de encarar os direitos de propriedade industrial que são essencialmente territoriais pois cabe a cada Estado determinar quais e como se constituem tais direitos dentro do seu território. Neste sentido as empresas deverão, para garantir que a utilização da sua marca seja exclusiva, registá-la nos territórios onde actuam.

Sendo que as relações comerciais entre diversos países são, nos dias de hoje, tão frequentes, neste estudo é analisado o fenómeno denominado de “importação paralela”, ou seja, a importação efectuada, fora do circuito oficial, por um terceiro independente da empresa criadora do produto. Este terceiro, actua como um agente alternativo que não tem ligações com a empresa que fabrica os produtos, e que compra esses produtos num mercado onde são mais baratos para depois os revender mais caros num outro mercado.

Associado a este facto é desenvolvida a teoria do esgotamento de direitos no âmbito comunitário e extra comunitário dos produtos de marca apreciando a licitude das restrições territoriais à venda e circulação de produtos protegidos por direitos exclusivos da propriedade industrial. Deste modo, e se a função dos direitos conferidos pela propriedade industrial servem para conceder um monopólio de produtos marcados, então, uma vez cumprida essa função, através da colocação do produto no mercado, não se pode justificar que o titular desse direito a possa continuar a usar para controlar a circulação ou uso dos produtos que já colocou em circulação.

No entanto, e para lidar com esta questão da admissibilidade das restrições territoriais à venda e circulação dos produtos, a finalidade deste estudo é demonstrar, também, que mesmo depois da colocação dos produtos no mercado, existem alguns direitos que perduram, que não se extinguem, deixando apenas de abranger apenas as unidades dos produtos que foram vendidos, existindo apenas uma *atenuação* dos direitos do titular, aquando da introdução no mercado, e, que a regra do esgotamento só ocorre quando a primeira colocação no mercado tenha lugar no interior do Mercado Comum através do titular ou alguém com o seu consentimento, e não, quando tal introdução no mercado tenha ocorrido no exterior do Espaço Económico Europeu.

2 - As Importações Paralelas

2.1 - Integração económica das Importações paralelas

Em tempos de globalização, a protecção aos direitos de propriedade intelectual ganha ainda mais relevância, por estimularem o desenvolvimento económico e o comércio internacional. Com os avanços apresentados no século XX, sobretudo em virtude da evolução dos meios de comunicação e de transporte, as relações negociais entre diferentes países tornaram-se tão usuais como se fossem negócios entre vizinhos. Esse desenvolvimento gerou um avanço no comércio internacional, causando modificações fundamentais na forma com que se encarava os direitos de propriedade industrial, revolucionando-os. Enquanto os direitos de propriedade industrial são essencialmente territoriais, o comércio se tornou transnacional, além de muito rápido e intenso. Como resultado desse intenso comércio, mais dinâmico inclusive pelos processos de integração tendentes a diminuir as barreiras alfandegárias, os produtos fabricados num determinado país são, facilmente, conduzidos para revenda num outro.

Além disso, as diferenças de câmbio e a procura do lucro, simultaneamente com outros factores, podem fazer com que o mesmo produto seja vendido por um preço inferior no estrangeiro que no seu país de origem. Os custos de produção variam de um Estado para outro e até de uma região para outra. Em relação aos países mais desenvolvidos, os produtos realizados nos países subdesenvolvidos não costumam ser tão caros, seja por factores de produção como salários, encargos, taxas e impostos, seja pelo valor do transporte, política de preços da empresa ou grupo económico, entre outros.

Então, se um país é produtor de um determinado produto, é bem possível que este, ao ser reimportado, ainda chegue ao seu país de origem a um preço mais baixo do que lá praticado.

Um mesmo titular de direitos de propriedade industrial pode estabelecer preços distintos para o mesmo produto nos vários países em que actua, tornando rentável que terceiros procurem estes produtos em mercados cujos preços são mais baixos para revendê-los noutros a um preço superior. A isto sucede ao

fenómeno denominado de “importação paralela”, a importação realizada à margem do circuito oficial de distribuição de um produto, ou seja, efectuada por um terceiro independente do fabricante dos produtos e dos seus distribuidores.

Um dos objectivos primordiais da União Europeia foi o de a promoção do mercado único através da convergência de leis dos Estados Membros, pelo que o Conselho Europeu tem vindo a realizar esforços harmonizadores, de modo que o termo “importações paralelas” pode não fazer muito sentido visto que as trocas comerciais não passam de meras transacções efectuadas no interior da Comunidade. Na realidade é que os mercados dos Estados Membros ainda estão longe de ser totalmente homogéneos, continuando a ser autónomos e independentes em relação por exemplo às questões fiscais, e neste caso concreto, em questões de Propriedade Industrial, sendo que se continuam a levantar questões relativas às importações paralelas não só no comércio com os Estados Terceiros como também no comércio Intracomunitário.

Algumas considerações a ter acerca do termo “ importações paralelas”, também chamadas de *gray market*:

Primeiro, o termo não faz referência a mercadorias contrafeitas; as mercadorias provenientes deste meio são legítimas e originais, não tendo relação alguma com a pirataria.

Um segundo aspecto a ter em conta é que tais produtos não são originários de contrabando, mas sim de terceiros que detêm o consentimento, a licença ou a autorização para revender estes artigos nos seus territórios; logo, não há figura de contrabando, mas sim de uma simples operação de compra/venda e exportação/importação de tais produtos.

Por último, destaca-se que o baixo preço destes produtos está atrelado a uma série de factores: o baixo preço da mercadoria no local da compra, em comparação com o preço praticado no território local; o aproveitamento por parte deste comerciante dos investimentos feitos pelo licenciado no país (como por exemplo, os investimentos em publicidade); o facto de não ter que arcar com custos de assistência técnica; vantagens cambiais, entre outros factores.

Feitas estas considerações, é possível divulgar alguns panoramas em que a importação paralela se desenvolve. Cláudia Marins Adiers¹ apresenta três situações diversas em que ocorrem as importações paralelas:

- a) *“Quando uma empresa nacional compra ou licencia os direitos de uma marca estrangeira para fabricar determinado produto em território nacional e um importador, fazendo concorrência com este, importa este mesmo produto com dita marca;*
- b) *Quando uma empresa estrangeira é licenciada pelo titular da marca do mercado local para registrar e explorar a marca em outro território, mas acaba por exportar este produto para o mercado nacional, concorrendo com o próprio licenciador;*
- c) *Quando o licenciado é empresa afiliada ou controlada pelo titular da marca, e a empresa controladora exporta os produtos para o mercado local, concorrendo com o licenciado local.”*

Estas situações evidenciam a grandeza que são os efeitos das importações paralelas no plano jurídico, analisados tanto no campo do direito de propriedade industrial, aqueles que pretendem preservar seu direito à comercialização exclusiva do produto, pois detentores ou licenciados da propriedade industrial; como também no do direito do consumidor e concorrencial através da liberdade de comércio, da livre circulação de bens e serviços e o direito destes de usufruírem os resultados advindos de um mercado em que prevalece a concorrência.

3 - Princípio da Territorialidade

¹ Adiers, C. M. (2002). As importações paralelas à luz do princípio de exaustão do direito de marca e seus reflexos nos direitos contratual e concorrencial. *Revista de Direito Mercantil*. São Paulo, nº127, 128.

Os direitos de propriedade industrial são conferidos pelos Estados no exercício de sua soberania. Assim, é cada Estado quem determina quais e como se constituem tais direitos dentro do seu território, daí o termo “princípio da territorialidade” dos direitos de propriedade industrial.

“O princípio da territorialidade significa que a existência e a protecção de uma marca encontra-se limitada ao território do Estado que a concedeu, ou seja, a protecção nacional e a internacional de um mesmo sinal são totalmente independentes, sendo irrelevante a coincidência de seus titulares ou não. Assim, a situação jurídica da marca no estrangeiro e o direito alienígena não afectam, pelo menos directamente, o direito nacional ou as decisões nele colocadas”²

Daqui decorre que direitos atribuídos perante uma determinada legislação não são reconhecidos perante outras legislações.

Desta maneira, podem aparecer, por exemplo marcas iguais pertencentes a titulares diferentes em cada Estado ou marcas iguais, pertencentes aos mesmos titulares, em diferentes Estados, mesmo porque podem os estrangeiros possuir direitos de propriedade industrial nos estados que não os seus de origem.

Convém ressaltar que por esse princípio cada Estado outorga os direitos de propriedade industrial aos requerentes dentro do seu território, o que origina a seguinte situação: um mesmo titular de um direito de propriedade industrial em vários países, uma marca por exemplo, possui tantas marcas quantas lhe forem outorgadas e ele pode, nesses Estados, licenciá-las ou autorizar a sua exploração com exclusividade a outrem, no entanto todos esses produtos, produzidos por si ou com a sua autorização serão considerados produtos legítimos, mas se estes mesmos bens forem produzidos por terceiros não autorizados serão considerados contrafacção.

² Grau-Kuntz, K. & Silveira, N.(1996) A exaustão do direito de marcas na União Europeia e o Mercosul. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*. São Paulo: Ed. Bandeirantes, nº25, Nov. - Dez.

Uma outra situação pode ocorrer quando esses bens são produzidos pelo titular ou alguém com o seu consentimento para um determinado mercado, mas entretanto são colocados noutros mercados para os quais não foram autorizados por um terceiro, que não pertence à rede oficial. Esses produtos são legítimos, pois foram produzidos pelo próprio titular, mas a introdução desses produtos no mercado é que não foi consentida, contornando assim a rede oficial de distribuição.

“De facto, a comercialização no país de origem respeita os direitos privativos incorporados no produto em causa. Eventual violação de direito privativo surge apenas quando esses produtos são explorados para o país no qual a sua venda não foi originariamente autorizada. É a este tipo de importações, feitas fora dos canais de distribuição determinados pelo titular do direito, que se chama ‘importações paralelas’, também apelidadas, nos países anglo-saxões, de gray market goods.”³

3.1 - Protecção dos direitos das marcas

Para obter a protecção desses direitos, o titular deverá requerê-los em cada território, em cada país desejado, e cada Estado concederá o monopólio temporal sobre o direito de propriedade industrial solicitado, observados os requisitos legais.

Para poder considerar se a marca cumpre as condições da vantagem competitiva no mercado, é importante analisar o contorno legal e os vários sistemas e direitos da propriedade industrial, que afectam directamente o uso e protecção da marca. Ou seja, se a marca não está protegida, esta pode ser facilmente copiada pelos concorrentes e então perderá as suas qualidades de activo capaz de gerar rentabilidade para a empresa.

³ Olavo, C. (2001, Dezembro). Importações paralelas e esgotamento de direitos de propriedade industrial: questões e perspectivas, *Revista da Ordem dos Advogados*, Ano 61 – III, Lisboa.

Estando limitada a sua protecção no âmbito territorial do país em que a marca é registada, esta deixa de gozar de protecção noutros países em que são comercializados os produtos ou serviços por ela designados no país de origem. Daqui que, até ao aparecimento dos tratados multilaterais de registo da marca, houve a necessidade de realizar vários procedimentos de concessão da marca em conformidade com as disposições das respectivas legislações nacionais.

Para contornar este efeito da territorialidade da protecção da marca, foram criadas inicialmente as convenções bilaterais entre os Estados membros sendo que a marca poderia gozar, nos países ligados por estas convenções, a protecção prevista para a sua marca sem necessidade de estar protegida somente no seu país de origem.

As acções tomadas para corrigir estes inconvenientes da territorialidade da marca para territórios mais amplos passaram a ser insuficientes, daí que surgiram os tratados internacionais e multilaterais de protecção legal das marcas tais como a Convenção da União de Paris para a protecção da propriedade industrial e o Acordo de Madrid para o registo internacional de marcas.

A falta de uma adequada protecção dos direitos de propriedade industrial em outros mercados pode ocasionar a perda legal destes direitos em mercados mais amplos. Assim, muitas empresas encontram-se, quando apostam no exterior, que os seus direitos protegidos foram apropriados e explorados economicamente por outras empresas que não tenham requerido nenhuma licença ou pago algum tipo de royalties. Estas empresas não só encontram outras empresas que fabricam e vendem os mesmos produtos utilizando as suas marcas, bem como são também proprietárias legais daquelas marcas nos seus respectivos países e aonde operam.

Actualmente existem várias opções para se registar a marca pretendida, sendo que a empresa dispõe de três vias diferentes para proteger as suas marcas: a via nacional, a via europeia e a via internacional.

Através via nacional, a empresa pode registar a marca directamente de país em país, ou seja, efectuando o correspondente pedido em cada um dos

países onde quer registar a marca. Este procedimento obriga a registar a mesma marca em cada um dos Estados onde se pretende comercializar a marca.

A via comunitária ou europeia permite a protecção em todos os países da União Europeia mediante um procedimento de registo único no Instituto de Harmonização do Mercado Interno.

A via internacional permite obter um conjunto de marcas, cujos efeitos em cada um dos países pertencentes ao Acordo de Madrid ou do Protocolo de Madrid, sejam idênticos a de um registo nacional. A escolha desta forma implica que seja efectuado um depósito na Organização Mundial de Propriedade Intelectual, a partir de uma marca previamente registada num país pertencente ao Acordo ou Protocolo. A via internacional está aberta unicamente às empresas que têm sede ou estabelecimento efectivo nesses países.

Estes três sistemas não excludentes permitem às empresas elaborarem uma estratégia de protecção das suas marcas de acordo com as suas necessidades. Assim, a marca nacional permite uma protecção limitada ao mercado de um único país, a marca comunitária goza de protecção no conjunto do mercado da União Europeia e a marca internacional responde, em particular, às necessidades dos que desejam obter protecção naqueles países que não pertencem à Comunidade Europeia.

3.1.2. - A via nacional para o registo da marca – caso de Portugal

A titularidade do direito à marca só se verifica com a sua inscrição no registo no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), sito em Lisboa, pois é unicamente através dele que o direito do bem em causa passa a existir a favor do seu titular.

O titular de uma marca não registada, durante o período de 6 meses a contar do uso inicial, tem o direito de prioridade - artigo 227º - para efectuar esse registo e o direito de reclamar - artigo 236º nº1- do pedido de registo feito por

outrem dentro desse prazo, ou a recorrer judicialmente contra a decisão de concessão desse registo.

O pedido de registo é feito através de requerimento, formulado em impressos próprios, a disponibilizar pelo próprio INPI, podendo ainda ser obtidos através da sua página na Internet, que permite a impressão para preenchimento, devendo dele constar os elementos contidos nas alíneas do artigo 233º, nº1⁴ onde deverá ser indicado para que produtos ou serviços a que a marca se destina, existindo um tabela que agrupa esses mesmos produtos ou serviços em diversas classes com vista a facilitar o registo das marcas, garantindo apenas o uso exclusivo desse sinal nos produtos ou serviços para que a marca foi registada e produtos e serviços afins.

Depois da apresentação do pedido no INPI, segue-se a publicação de aviso da apresentação do mesmo no Boletim da Propriedade Industrial para efeito da apresentação de eventuais reclamações.

De seguida o INPI procederá a exame da marca registada e à sua comparação com as marcas registadas para os mesmos produtos ou serviços similares ou semelhantes. Se depois de efectuado o exame não tiver sido revelado fundamento de recusa e se a reclamação, quando a houver, for considerada injustificável, o registo será concedido e o requerente será notificado por escrito através de despacho como indicado no artigo 237º.

Se o sinal não obedecer aos princípios que enformam a composição da marca e se houve reclamação procedente, o registo será recusado. Se não houve reclamação ou se esta for considerada improcedente, o registo é recusado provisoriamente.

Nos termos do artigo 244º, a recusa pode ainda ser apenas parcial, quando os motivos para a recusa do registo da marca apenas existam no que toca a alguns produtos ou serviços para que foi pedido.

⁴ O Decreto-lei nº 143/2008, de 25 de Julho passa a exigir a identificação e a indicação do endereço electrónico, quando exista.

Com o registo concedido, e de acordo com o artigo 258º, a marca está protegida, como foi referido, para produtos ou serviços para os quais esta foi registada e para produtos ou serviços afins. No entanto esta regra tem excepções. Existem determinadas marcas que são tão prestigiadas e notórias que até protegem os produtos ou serviços que não sejam os seus afins. São marcas que são consideradas como únicas e que adquiriram um tal renome que se tornaram geralmente conhecidas por todos. A legislação prevê, no seu artigo 242º nº1, que *“o pedido de registo será igualmente recusado se a marca, ainda que destinada a produtos ou serviços sem identidade ou afinidade, constituir tradução, ou for igual ou semelhante, a uma marca anterior que goze de prestígio em Portugal ou na Comunidade Europeia, se for comunitária, e sempre que o uso da marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca, ou possa prejudicá-los”*.⁵

De acordo com o artigo 255º, o registo torna-se válido por 10 anos a contar da data da respectiva concessão, indefinidamente renováveis por iguais períodos. A renovação do registo no final dos 10 anos é feita através do preenchimento de um formulário próprio obtido no INPI, onde deve ser apresentado, encontrando-se igualmente disponível para impressão na sua página na Internet.

3.1.3 - A via comunitária para o registo da marca

Constituindo um dos grandes objectivos da União Europeia, a criação de um mercado único, com a finalidade de permitir a liberdade de circulação de mercadorias, pessoas, serviços e capitais e onde haja uma aproximação das legislações dos Estados Membros podendo-se praticar uma política comercial comum, as empresas que, na actualidade, seguem uma estratégia à escala do seu mercado nacional, têm em consideração, cada vez mais, às exigências do

⁵ A diferença entre estes dois tipos de marcas reside no facto de que, enquanto que a marca de prestígio é reconhecida por toda a população, a marca notória é só reconhecida por uma larga maioria dos consumidores que a usufruem.

mercado europeu vendo-se obrigadas a reorientarem, também, a sua política de marcas.

Para combater as divergências susceptíveis de dificultar a livre circulação dos produtos e serviços e de distorcer as condições de concorrência no mercado comum, a aquisição da marca comunitária confere ao seu titular um direito exclusivo válido em todos os Estados Membros da União Europeia, permitindo uma protecção contra a reprodução ou imitação da sua marca em todo o território da União que, actualmente são 27 os Estados membros da União Europeia.

Para adquirir a marca comunitária basta efectuar um procedimento de registo único no Instituto da Harmonização do Mercado Interno garantindo uma protecção uniforme em todos os países da União Europeia.

Este único procedimento simplifica as políticas da marca à escala europeia e tem como consequência uma diminuição considerável dos custos, em comparação com o resultado da soma dos custos dos registos nacionais para cada Estado Membro da União tornando-se a solução mais económica para a sua protecção em toda a Europa e possibilitando que se cumpram as funções essenciais da marca: sinal de identificação de origem dos produtos e serviços; sinal de garantia de uma qualidade constante, ao identificar o compromisso da empresa perante o consumidor, e sinal de comunicação com o público e suporte de promoção e publicidade.

E de facto, com a entrada em vigor do Regulamento Comunitário nº40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, que institui a chamada Marca Comunitária, foi proporcionado um grande avanço na protecção das marcas ao nível europeu, produzindo ainda um importante resultado sobre o regime legal das marcas, ao exercer uma grande influência conciliadora, iniciada com a Directiva nº89/104/CE do Conselho, sobre a harmonização do direito de marcas, em relação aos direitos nacionais de marcas dos Estados Membros da União, que adoptaram o regime da marca comunitária, em grande medida, como modelo para a reforma dos seus direitos internos.

No entanto, alguns (muito poucos) aspectos desse regime são ainda deixados à competência das legislações nacionais dos Estados Membros, como é o caso da aplicação respeitante ao regime das infracções ao direito de exclusivo atribuído pelo registo, o qual permanece sob a alçada das normas de direito interno de cada Estado Membro, ou seja, as marcas comunitárias continuam a coexistir com as marcas nacionais, mas a finalidade é de, futuramente, conseguir que as marcas comunitárias absorvam as marcas nacionais, colaborando, assim, para um melhor funcionamento do mercado único europeu e simplificação do sistema de protecção legal das marcas no seio da União Europeia.

Entretanto, os países que decidirem pela via da Marca Comunitária terão de ter a percepção de que estão a escolher uma solução que conduz a uma marca, válida de forma igual no espaço dos 27 Estados e terão de enfrentar, quer através do registo ou após esse, com todas as outras marcas já anteriormente existentes nesse espaço, as quais poderão constituir um obstáculo na medida em que, de acordo com artigo 1º do Regulamento, uma marca comunitária tem carácter unitário, produzindo efeitos em todo o espaço da Comunidade, ou seja, só pode ser atribuída para todo o território da União Europeia e se vier a ser recusada ou até invalidada, sê-lo-á também para todo esse território e não apenas para uma parte dele.

De salientar, também, que uma marca comunitária goza de protecção não só através do registo mas também do mero pedido de registo. Protecção essa que não garante um direito exclusivo, que só se alcança com o registo, mas de uma tutela mais limitada e provisória capaz de atribuir ao requerente, em determinados casos, um direito a uma indemnização compensatória no caso de ocorrer uma infracção antes do registo e na condição de este registo se vir mais tarde a confirmar como é referido no artigo 9º nº3 do Regulamento, *“o direito conferido pela marca comunitária só é oponível a terceiros a partir da publicação do registo da marca. Todavia, pode ser exigida uma indemnização razoável por actos posteriores à publicação do pedido de marca comunitária que, após a publicação do registo da marca, sejam proibidos por força desta.”*

3.1.4 - A via internacional para o registo da marca

3.1.4.1 - Convenção União de Paris

Em 1883 um grupo de onze países, incluindo Portugal, formaram a Convenção de União de Paris (CUP) para a protecção Internacional da Propriedade Industrial evidenciando dois princípios fundamentais, assegurar aos cidadãos de cada um dos países da União o mesmo tratamento concedido pelas leis dos outros países aos nacionais e o direito de prioridade.

A convenção teve como objectivo harmonizar as diferentes legislações existentes nos diversos países membros e conseguir, além disso, a criação de uma instituição jurídica supranacional estabelecendo as regras fundamentais para a protecção da propriedade industrial a nível internacional.

Esta convenção estabeleceu os direitos mínimos em matéria de marcas e patentes que deviam respeitar os Estados nas suas respectivas legislações nacionais, incluindo o princípio do tratado nacional, pelo qual os cidadãos ou empresas dos países membros da União gozavam, em matéria de marcas e patentes, dos mesmos direitos que os nacionais dos outros países membros.

Para além das disposições de protecção da propriedade industrial para marcas, abrangida na Convenção União de Paris, e com o propósito de desenvolver mais internacionalmente a propriedade industrial, a CUP sugeriu a ideia de criar um sistema de registo internacional de marcas e estabeleceu, ainda, que cada país membro efectuasse acordos especiais, para a protecção de aspectos mais específicos da propriedade industrial.

3.1.4.2 -O Acordo de Madrid

Deste modo, em 1891, foi celebrado o Acordo de Madrid para o Registo Internacional de Marcas, o primeiro acordo multinacional que possuía como tema exclusivo as marcas, uma vez que a União de Paris cobria também outros direitos privativos, como por exemplo, as patentes.

Anteriormente ao acordo, as empresas deparavam-se com a dificuldade de proteger a sua marca internacionalmente, já que a protecção só era alcançada em cada país, que tinha a sua própria lei de marcas e a sua própria instituição com a responsabilidade de realizar a análise e posterior registo da mesma. Então, para conseguir a exclusividade ou direito sobre uma marca, estas tinham que efectuar o registo e pagar as taxas correspondentes em cada um dos países em que estivessem interessadas.

O Acordo de Madrid veio a oferecer uma solução a este problema, sugerindo que, mediante a um único pedido poder-se-ia conseguir a protecção da mesma marca em vários países membros do acordo, ou seja, os titulares do depósito internacional teriam direitos idênticos aos que obteriam realizando um depósito directo em cada um dos países aderentes ao acordo.

Este acordo permite que o titular de uma marca, já concedida num Estado membro, possa apresentar um pedido no instituto onde está registada um pedido de registo internacional da mesma, escolhendo os Estados membros do Acordo aonde deseja obter a protecção e registo.

O pedido é dirigido à Organização Mundial da Propriedade Industrial, na qual inscreve o registo internacional e notifica esta inscrição a todos os países escolhidos. A inscrição do registo internacional da marca pela OMPI não implica que esteja já protegida nos Estados seleccionados, mas que tenha o mesmo valor que o pedido se tivesse sido apresentado em cada uma das instituições de marcas dos países designados, assim, cada país notificado terá que submeter o dito pedido da mesma forma que a utilizada para os pedidos nacionais e aprovar ou recusar, no prazo de doze meses, a concessão em função da sua própria lei nacional.

As marcas que obtiveram a concessão nos países nomeados, estarão sujeitas à lei nacional desse país, com a única excepção do prazo de duração, que é de vinte anos renováveis para todas as marcas internacionais.

Nesse sentido, a dependência do registo internacional a respeito das legislações nacionais manifesta-se de maneira de que aquele depende da

manutenção do registo nacional da marca no país de origem, ou seja, no país em que se apresentou o pedido de registo internacional. Esta dependência dura na actualidade cinco anos, de tal forma que, se durante esse tempo, a marca ficar sem efeito, através da caducidade ou da nulidade do registo nacional de origem, implica a perda efectiva do registo internacional.

No entanto, alguns aspectos não foram aceites neste acordo, sobretudo pelos países não europeus, e apesar de se considerar um bom instrumento de registo, o acordo não teve um êxito completo. A crítica de muitos países ao acordo e, portanto, razão pela qual não pertenciam ao mesmo, foi devido:

- ao facto de ser necessário obter o registo nacional da marca antes de se apresentar o pedido internacional perante a OMPI, Muitos países criticaram esta exigência devido a que esta atrasava em grande medida a possibilidade de se fazer o pedido de registo internacional naqueles países em que os pedidos nacionais duravam muito tempo considerando que as empresas destes países necessitavam de obter uma protecção internacional muito mais rápida;

- ao curto prazo estipulado de doze meses para que se emita o parecer acerca da registabilidade da marca Diversos países, não membros, consideravam que este prazo era demasiado curto e não permitia realizar exaustivamente a análise e controlo desenvolvidos nas suas respectivas legislações;

- a forma de distribuição dos montantes arrecadados com as taxas. Em virtude deste sistema, e por regra geral, as taxas aplicadas por um instituto nacional, se este fosse designado para uma extensão da marca internacional, era geralmente inferior à aplicada nesse instituto em virtude da sua própria tabela de taxas;

- e por fim, a figura do ataque central da marca internacional, quando a caducidade ou anulação da marca no país de origem era produzida por razões que não se poderiam alargar a outros estados de onde a marca estava protegida em virtude de um registo internacional. Vários países não membros do Acordo alegaram que o ataque poderia conduzir a resultados injustos, nomeadamente, no caso em que tenha ocorrido a caducidade ou nulidade do registo nacional por

motivos que unicamente são válidos no país desse registo nacional, e que não afectam os restantes países nomeados para o registo internacional. Deste modo, estes países não estavam dispostos a correr estes riscos pelo que preferiam optar pela via do registo nacional em cada país.

3.1.4.3 - O protocolo de Madrid

Com o objectivo de superar estes obstáculos, motivar a entrada de novos Estados num sistema de marca internacionais e com o aparecimento de um sistema comunitário de marcas, foi necessário rever o Acordo de Madrid.

Nesse sentido, entrou em vigor em 1 de Abril 1996 o Protocolo de Madrid com o objectivo de se tornar atractivo aos países não aderentes e permitir uma estrutura de ligação entre o seu sistema e o criado no âmbito comunitário.

A introdução deste Protocolo tornou possível que o prazo para que um Estado rejeite a decisão da protecção de uma marca através do registo internacional fosse ampliado para 18 meses e que este possa exigir por cada registo internacional, em que tenha sido nomeado, uma taxa individual, fixada por ele e que será o equivalente aos montantes das taxas cobradas no seu registo nacional e que acrescenta à já existente taxas no Acordo.

Outra alteração importante do protocolo foi o do prazo da duração do registo internacional, que passou de 20 para 10 anos, seguindo as disposições do Regulamento da Marca Comunitária.

Importante ponto a ser relevado no Protocolo foi justamente a questão que envolve o ataque central, o Protocolo deu a solução ao problema, permitindo que no caso do desaparecimento da marca nacional, durante os cinco anos de dependência do registo internacional, a transformação do registo internacional cancelado em pedidos nacionais em cada um dos países designados. E uma vez expirado esse prazo dos cinco anos o registo internacional passa a ser independente do registo nacional.

3.1.4.4 - O acordo TRIPS

Em Dezembro de 1993 e com o objectivo de reduzir as distorções do comércio internacional e os obstáculos ao mesmo e tendo em conta a necessidade de facilitar uma protecção eficaz e adequada dos direitos de propriedade intelectual e garantir que as medidas e procedimentos destinados a fazer respeitar aqueles direitos não se convertam por sua vez em obstáculos ao comércio legítimo, foi finalizado o *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS), estabelecendo importantes medidas no âmbito da protecção da propriedade intelectual e constituindo, em termos gerais, *a culminação do processo da universalização e harmonização de umas normas standard sobre a matéria para todos os países.*

As disposições deste acordo assentam na base de que todos os membros podem estabelecer livremente o método que desejam utilizar para alcançar o marco do seu ordenamento jurídico. Assim mesmo, a protecção estabelecida no TRIPS configura-se como um mínimo, podendo os Estados membros desenvolver na sua legislação uma protecção mais ampla se assim desejarem e sempre que não infrinjam as disposições que o Acordo estabelece.

A negociação da Propriedade Intelectual na Organização Mundial de Comércio consolidada no TRIPS representou uma modificação no tratamento internacional da propriedade intelectual decorrente da consagração de um modelo de concorrência internacional assente num mercado liberalizado.

O acordo faz referência a direitos de autor e direitos conexos, marcas de fábrica ou de comércio, indicações geográficas, desenhos e modelos industriais, patentes, topografias de circuitos integrados, protecção da informação divulgada, assim como o controle das práticas de concorrência desleal das licenças contratuais, a observância dos direitos de propriedade intelectual e aos procedimentos e recursos civis e administrativos.

No que respeita a marcas, o TRIPS abrangeu um tema, motivo de forte discussão durante as várias reuniões de actualização do Acordo de Madrid e a última correspondente ao Protocolo de 1989, sobre a não necessidade de uso efectivo da marca para poder realizar o pedido de registo da mesma. Em relação a isto, o TRIPS estabeleceu no seu artigo 15º, que os Estados-membros não poderão fazer uso efectivo de uma marca na apresentação de um pedido de registo, e que não se recusará nenhum pedido só pelo motivo de que o uso pretendido não tenha tido lugar antes da expiração de um período de três anos contado a partir de data do pedido.

E tanto o TRIPS como o Acordo de Madrid e o Regulamento da Marca Comunitária, requer que os Estados-membros publiquem cada marca antes de realizar o seu registo ou imediatamente após este, para oferecer a oportunidade por parte de outra empresa a opor-se a este caso tenha um direito anterior sobre essa marca.

4 - Esgotamento dos direitos

O princípio da territorialidade implica que um produto produzido com marca aí legitimamente aposta, não possa ser comercializado noutro país em que tal marca seja também protegida, salvo existindo consentimento do titular dos correspondentes direitos a essa comercialização.

Este princípio da territorialidade vai contra o princípio da livre circulação de bens e serviços reconhecido no Tratado de Roma⁶, que instituiu a Comunidade Económica Europeia (actualmente União Europeia), com vista à criação de um mercado interno que compreende um espaço sem fronteiras internas, no qual a livre circulação das mercadorias, das pessoas, dos serviços e dos capitais esteja assegurada – artigo 14º do Tratado de Roma - podendo vir a criar problemas às importações paralelas.

⁶ O Tratado de Amesterdão, de 2 de Outubro de 1997, deu nova numeração aos artigos do Tratado de Roma

Não obstante de o Tratado de Roma admitir proibições e restrições à circulação de bens e serviços quando justificadas pela protecção da propriedade industrial e comercial, o certo é que a territorialidade dos direitos privativos cria compartimentações de mercado dificilmente compatíveis com o mercado único que se pretende constituir.

Tendo em conta estes factores, surge a questão: pode o titular do direito de propriedade industrial utilizar o seu direito de exclusividade naquele dado território, conferido pelas leis que regem a matéria, para impedir a entrada dos produtos legítimos, colocados no mercado por si próprio ou com a sua autorização?

A princípio, servindo-se dos direitos de propriedade industrial, o titular poderia, em situações específicas, impedir a livre circulação das mercadorias por meio de acções previstas nas legislações, obstando, inclusivamente, a entrada de produtos legitimamente comercializados noutros Estados.

Para moderar esta situação, desenvolveu-se a teoria do esgotamento dos direitos, para contrabalançar de um lado os direitos de exclusividade do titular de impedir que terceiros importem mercadorias legítimas e de outro os interesses do Estado de concorrência entre as empresas.

Esta teoria anda normalmente relacionada à questão das denominadas “importações paralelas” e serve, particularmente, para apreciar a licitude ou admissibilidade das restrições territoriais à venda e circulação de produtos protegidos por direitos exclusivos.

Estes terceiros importadores que adquirem os produtos nos mercados onde os preços são menores e os importam e revendem no seu país a um preço mais baixo que o praticado pelo titular, tiram vantagem da publicidade e aprovação regulamentar, pesquisas, fabricação e comercialização providenciados pelo titular

O esgotamento de direitos – também conhecida como “First Sale Doctrine” – constitui um mecanismo de limitação ao direito exclusivo de exploração por

parte do proprietário do produto. Os direitos resultantes deste produto apenas beneficiam o titular até ao momento em que este é colocado, pela primeira vez, no mercado. Uma vez exercido esse direito, através da primeira venda ou comercialização do bem, esgota-se o direito do titular relativo a esse exemplar concreto do produto, não podendo mais interferir nas comercializações posteriores, seja impedindo a sua venda, seja exigindo retribuições ou royalties. De cada vez que é utilizado, o direito esgota-se, em relação ao produto concreto que foi posto em circulação. Esse mecanismo é um reflexo da finalidade do Direito da Propriedade Industrial, visto que, ao mesmo tempo em que se protege o titular dos direitos originários de determinado produto, afasta-se o monopólio de tais direitos e um possível prejuízo ao mercado e aos consumidores.

Noutras palavras, a exaustão ocorre quando o titular ou alguém por ele autorizado vende um produto protegido por um direito de propriedade industrial. O adquirente do produto, então, encontra-se livre para revender o produto, praticando actos que, se não tivesse havido a exaustão, seriam considerados infracção ao direito de propriedade industrial.

Também, é necessário salientar que o esgotamento só acontecerá quando este produto seja licitamente posto no mercado, ou seja: quando é o próprio titular, ou um terceiro com o seu consentimento, que o coloca no mercado. Caso a primeira venda seja feita por um terceiro não autorizado, não se efectuará a exaustão. Outra hipótese de não esgotamento ocorre quando a colocação do produto no mercado lesou os legítimos interesses do proprietário dos direitos do produto em questão; isto sucede nos casos em que um terceiro, presumindo o consentimento do titular, toma a iniciativa de efectuar a primeira venda.

“Assim sendo, o objecto específico dos direitos privativos consistirá em assegurar ao respectivo titular a faculdade exclusiva de explorar economicamente o bem que é objecto do direito, com vista à correspondente produção e primeira comercialização, seja directamente, seja através da concessão de licenças de exploração a terceiros, bem como a faculdade de se opor à usurpação daquele bem. Mas, logo que o titular exerça a faculdade de obter a remuneração que o objecto específico do direito representa, cessam as prerrogativas inerentes a esse

direito. Diz-se assim que o objecto do direito se ‘esgotou’ (ou exauriu) com a primeira comercialização do produto”⁷

Relativamente à tese da exaustão dos direitos conferidos pela marca, coloca-se a questão se o titular de uma marca relativamente a cada produto concreto, mesmo após a respectiva colocação no mercado, poderá a continuar a invocar os seus direitos e até se ele pode restringir, a liberdade de quem adquire esse produto, opondo-lhe limitações à circulação, disposição ou utilização do mesmo.

Em princípio, no instante em que o titular colocou o produto no mercado, esgotou quanto a este o direito exclusivo que o Direito lhe conferiu,

No entanto, não quer dizer que o direito do titular se extingue absolutamente no que respeita aos produtos por si já colocados no mercado.

Uma vez averiguado o “esgotamento”, o direito não *desaparece*, não se extingue, mas deixa somente de abranger os produtos, as respectivas “unidades” ou “exemplares”, que são, em cada momento, colocados no mercado. Ou pode haver o caso de existir a manipulação ou adulteração dos produtos por parte de terceiros, sendo reconhecido excepcionalmente ao titular da marca a legitimidade para reagir, invocando uma espécie de direito *residual*, que perdurará mesmo após o esgotamento. Isto é, mesmo depois da colocação dos produtos no mercado, existe alguns direitos *residuais* que perduram, ou seja, nem sequer há “esgotamento”, mas apenas uma *compressão* ou *atenuação* dos direitos do titular, aquando da introdução no comércio.

Sendo assim, a tese da exaustão do direito da marca, pode ser enunciada da seguinte forma: Os direitos decorrentes de uma marca, relativamente a um dado produto em concreto, apenas aproveitam ao respectivo titular, ou a alguém com o seu consentimento, até ao momento em que este o coloca pela primeira vez no mercado. Uma vez introduzido este no mercado, desfrutando

⁷ Olavo, C. (2001, Dezembro). Importações paralelas e esgotamento de direitos de propriedade industrial: questões e perspectivas, *Revista da Ordem dos Advogados*, Ano 61 – III, Lisboa.

legitimamente a marca do titular, é cumprida a função do direito de propriedade industrial, e, assim, esgotam-se os direitos do titular relativamente a tal produto.

5 – Função da Marca

A marca cumpre funções económicas e jurídicas importantes, nomeadamente no âmbito do marketing comercial, tendo-se tornado num instrumento indispensável numa economia cada vez mais concorrencial.

A importação paralela veio tornar mais difícil a identificação de quais as funções da marca seriam mais protegidas em detrimento de outras, por serem mais relevantes, diminuindo a possibilidade das marcas serem capazes de preencher as suas funções tradicionalmente reconhecidas.

A marca tem de ser constituída por um sinal ou símbolo que possua uma suficiente capacidade distintiva, ou seja, que possibilite ao consumidor distinguir o produto ou serviço assinalado de todos os outros do mesmo género presentes no mercado ostentando diferentes marcas.

Pode ser, também, constituída por uma representação gráfica, designadamente palavras, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou mesmo a respectiva embalagem. E ainda, ser constituída por frases publicitárias para o produto ou serviço para que se destinam, desde que possuam carácter distintivo.

A marca tem de ter a capacidade de representar na mente do consumidor uma relação entre o símbolo ou sinal em causa e uma determinada proveniência empresarial do respectivo produto ou serviço, para que o consumidor possa escolher o produto da proveniência que preferiu e de rejeitar todos os demais de outras proveniências que não deseja. Ou seja, para o consumidor, a marca representa a maneira mais fácil de identificar de imediato uma categoria de produtos ou serviços apresentados que levou a preferir relativamente a outros produtos ou serviços da mesma natureza.

É recorrendo à marca que o consumidor consegue escolher o produto ou serviço que pretende adquirir. Deste modo, a marca desempenha, igualmente, uma função identificadora onde os produtores ou distribuidores dos bens são facilmente identificáveis, permitindo ao consumidor relacionar determinada marca com a entidade que os produz ou comercializa.

A indicação da proveniência empresarial do produto ou serviço não constitui, somente, uma forma de identificar a entidade que o fornece, qual o nome, a razão social ou o endereço da entidade em causa, o que na maioria das vezes até é indiferente para o consumidor, mas também a forma, de garantir ao consumidor que todos os produtos de um mesmo género, detentores de uma mesma marca ou de uma marca similar, foram produzidos por uma mesma empresa, ou seja, que provenham todos de uma mesma origem empresarial.

No entanto, a função de proveniência da marca pode ser posta em causa quando concorram, num dado mercado, marcas semelhantes para assinalar produtos congéneres provenientes de sítios diferentes. Neste caso, os consumidores deixam de dispor de um referencial que os oriente na escolha dos produtos, estando sujeitos a erro ou confusão quanto à proveniência dos mesmos. Sendo assim, justifica-se que o titular de uma marca disponha do poder de impedir um terceiro de colocar no mercado produtos de marca idêntica ou confundível aos seus.

Esta função poderá também encontrar-se ameaçada ou comprometida quando a primeira colocação do produto no mercado tenha sido efectuada por um terceiro sem o consentimento do titular ou caso um produto de marca, autêntico, venha a ser objecto de alterações posteriores, que o modifiquem ou adulterem a um ponto tal que o mesmo deixe de corresponder ao seu estado original, podendo, então, induzir em erro o consumidor, que se encontrará diante de produtos diferentes apresentando marcas idênticas.

Hoje em dia, a marca já não possui tanto a sua função de proveniência como identidade do produtor, ela simplesmente indica que um determinado produto provém de uma dada empresa, mesmo que desconhecida do

consumidor, ou seja, a marca aposta sobre um produto, informa cada vez menos o consumidor sobre a identidade do seu titular, e menos ainda sobre o verdadeiro produtor, frequentemente um subcontratado ou um licenciado.

Mas, mesmo que o consumidor não conheça a fonte donde advêm os produtos, este retira de uma determinada marca uma referência que o guia, e consequentemente distingue os produtos em causa. E essa referência ajuda a orientar o consumidor na escolha de produtos congêneres, servindo-lhe, consoante a imagem que tenha de determinado produto, diferenciar os produtos com a mesma proveniência.

Com o crescimento empresarial a nível tecnológico, o aumento das várias redes de distribuição dos produtos mediante o recurso a regimes de representação comercial sofisticados, como o franchising, o crescimento de empresas multinacionais e dos grupos económicos, entre outros factores, houve a necessidade de encarar a questão da proveniência dos produtos sob um ângulo diferente do tradicional.

Pelo que, importa pouco a um consumidor que pretende comprar uma mala “Prada” saber onde esta foi produzida, que tipo material foi usado para a sua fabricação, ou qual a razão social do titular da marca, ou sequer o local da sua sede. Interessa-lhe, basicamente, é que se trate de uma mala que ostente legitimamente a dita marca e que ofereça razoáveis garantias de que o produto corresponde aos padrões de qualidade relacionados àquela marca.

A marca passa a possuir uma característica de garantia relacionada com a qualidade e segurança. Ao permitir a identificação dos produtos ou serviços a que o consumidor dá preferência, a marca possibilita ainda que este associe a essa mesma marca certas características ou qualidades dos próprios produtos ou serviços a que respeita. O consumidor decide por produtos ou serviços de uma determinada marca, em comparação com outras marcas, pois associa a essa marca determinadas características ou qualidades dos respectivos produtos ou serviços. E tendo adquirido previamente um produto com aquela marca e apreciado o produto, volta a procurar a mesma marca em uma aquisição futura.

Ela assegura que o produto foi fabricado sob o controle de seu titular e, portanto, presume-se que possui uma qualidade habitual.

Característica ou qualidade, esta, que não seja enganosa, ou seja, o titular de uma marca precisa de salvaguardar a confiança conquistada no consumidor sempre que a qualidade do produto ou serviço marcado seja alterado, por si próprio ou por um terceiro que use a marca com o seu consentimento.

O que está em causa é que, o que a marca garante é a qualidade dos produtos ou serviços por referência a uma origem, origem esta não enganosa, tratando-se, sempre, de uma garantia decorrente da função distintiva ⁸e de uma garantia que funcione apenas quando seja posta em causa a salvaguarda da confiança do consumidor.

E o que o direito das marcas pretende salvaguardar é, uma garantia da qualidade, qualquer que esta seja, dos produtos ou serviços por referência a uma determinada origem e não o de impor ao titular da marca que o seu produto detenha uma qualidade específica.

A marca é também um elemento fundamental numa política de marketing, possibilitando aos produtos ou serviços uma influência destacada no mercado, tendo por isso uma função de divulgação. Como um instrumento poderoso de publicidade, as empresas conseguem manter ou alcançar o sucesso comercial através do aproveitamento, cada vez mais recorrente, das campanhas publicitárias.

Ela age não somente como diferenciadora dos produtos que assinala, mas também como uma força de atracção e sugestão ao consumidor, servindo ao titular como um importante mecanismo de propaganda. A marca possui a capacidade de produzir um apelo emocional directo ou insinuar-se a si própria à memória do consumidor, o que pode fazer dela um atractivo mais convincente que a própria qualidade do produto em si.

⁸ Referida por Couto Gonçalves como Garantia Derivada, em *Manual do Direito Industrial*, p135

Através da publicidade, a marca não é apenas um sinal distintivo do produto ou serviço, mas é um sinal forte para motivar as vendas, mas que somente algumas marcas, por si só ou através do uso da técnica da publicidade, conseguem exercer a atractividade sobre o consumidor.

Na verdade, alguns produtos ou serviços são eleitos pelo consumidor em função de uma imagem de mercado fortemente construída, para a qual contribui normalmente a chamada marca de prestígio⁹.

Ou seja, o facto de a marca ser um meio fundamental na publicidade para promover algum produto ou serviço resulta da sua função distintiva e não representa qualquer protecção específica.

Mas é neste campo da marca de prestígio, com a introdução da Directiva Comunitária em matéria de marcas, que o direito garante uma protecção jurídica publicitária e que normalmente anda associada às grandes empresas pois são estas que estão em condições de empregarem importantes quantias nos meios publicitários necessários para que a marca se torne numa força atractiva sobre o consumidor.

Actualmente as marcas obtêm protecção em razão de todas as suas funções, mas sobretudo em razão de sua função de proveniência. Ao proteger o titular da marca, indirectamente está-se a proteger também o consumidor de ser enganado quanto ao produto que adquiriu.

Importa salientar, é que a colocação dos produtos no mercado tenha sido feita através do controle do titular e que, por isso, este tenha tido a capacidade de avaliar as características do produto e verificar a respectiva qualidade. Mas não é necessário que o haja feito, basta que, relativamente a tais produtos, detenha a faculdade de o fazer e, consequentemente, de impedir a colocação no mercado dos exemplares que não correspondam aos padrões estabelecidos.

⁹ A Marca de Prestígio é uma marca que é conhecida por todos e que para além de ser conhecida é especialmente apreciada.

6 - Colocação do produto no mercado

O esgotamento de um direito de propriedade industrial prevê que um determinado produto haja sido colocado, directa ou indirectamente, no mercado pelo titular desse direito.

Então, há colocação de um produto no mercado quando este é alienado, independentemente do tipo de contrato que determine essa alienação.

Deverá tratar-se de um acto em que é transmitido a propriedade do produto a um terceiro, independentemente do titular. Esta transmissão é fundamental no circuito dos produtos de marca porque trata de exercer um exclusivo de usar um dado símbolo com a finalidade de distinguir produtos aquando da sua comercialização, que acontecerá mediante uma alienação e para que a introdução no mercado conduza ao esgotamento do direito, é imprescindível que se trate de produtos genuínos¹⁰, ou seja, que advenham da responsabilidade do titular.

E só assim poderá ser sustentada a proveniência dos produtos, devendo sempre o titular, decidir onde, como, e por quem deverão os produtos ser fabricados e, principalmente, identificar quais os produtos que se encontram em situação razoavelmente satisfatória para, através da aposição da marca, serem recomendados ao consumidor como bens ostentados de determinada qualidade, ou seja, cabe ao titular o direito de decidir as condições em que comercializará o seu produto, mas uma vez tomada a decisão, deverá aceitar as consequências da mesma no que respeita à livre circulação de produtos no Interior do Mercado Comum.

7 - Consentimento do titular do direito

¹⁰ Produtos genuínos são aqueles que possuem uma marca aposta por quem esteja legitimado para o fazer e cuja colocação no mercado tenha sido submetido a um controlo, ainda que potencial, do titular do direito.

Quando a colocação no mercado é feita directamente pelo titular, não se levantam quaisquer complicações. Mas, se é efectuada indirectamente, ou seja, o titular pode autorizar um terceiro, quer a apor a marca sobre os produtos, quer proceder à sua comercialização sob a dita marca, pode questionar-se em que medida existirá esgotamento ou não esgotamento do direito.

O que acontece é que, muitas vezes os produtos são colocados no mercado, não pelo titular, mas por um licenciado ou outra empresa juridicamente distinta, ainda que com aquele mantenha laços jurídicos ou económicos.

No caso do licenciado, o titular tem a faculdade de condicionar a sua autorização ao cumprimento das mais diversas prescrições de ordem técnica ou qualitativa, bem como de inspeccionar as várias fases de produção e distribuição. Sendo assim, o titular continua a ter o controlo, o que será suficiente para garantir a genuinidade dos produtos comercializados ao abrigo do contrato. Se não o fizer, o crédito da marca poderá ser prejudicado, mas não deixará de ser lícita tal introdução no mercado.

O mesmo acontece quando a colocação no mercado é realizada, por uma entidade economicamente ligada ao titular, seja porque é controlada por este, seja porque estão os dois reduzidos *“a um controle comum: não existindo autonomia, no plano económico, entre tal entidade e o titular da marca, o centro de onde a produção [ou comercialização] é dirigida é o mesmo, sendo assim idêntica a proveniência dos produtos.”*¹¹

Tanto no caso da licença de marca como no caso de empresas economicamente ligadas, a autenticidade dos produtos é confirmada pelo facto de a sua comercialização ocorrer sob um controle comum. Em todo o caso, exige-se, então que haja consentimento do titular, pois só assim a colocação do produto no mercado lhe é imputável. E não o sendo, este terá a faculdade de agir judicialmente, de forma a proteger o seu direito exclusivo.

¹¹ Silva, P. S. (1996). *Direito Comunitário e Propriedade Industrial, o Princípio do Esgotamento dos Direitos*, Coimbra Editora.

Neste sentido, a forma mais simples e eficaz para avaliar a licitude da introdução no mercado será, justamente, a existência, expressa ou tácita, do consentimento do titular da marca. Em qualquer dos casos, a colocação dos produtos no mercado irá levar ao chamado esgotamento do direito do titular da marca.

8 - Direitos subsistentes após a colocação no mercado

Como já foi referido, o direito do titular não se extingue absolutamente no que respeita aos produtos por si já colocados no mercado. Pode haver o caso de existir a manipulação ou adulteração dos produtos por parte de terceiros, sendo reconhecido excepcionalmente ao titular da marca a legitimidade para reagir, invocando uma espécie de direito *residual*, que perdurará mesmo após o esgotamento. Tal direito destina-se a certificar que a marca, enquanto os produtos permanecem no mercado, continua a cumprir a seu papel indicativo da proveniência.

O esgotamento do direito à marca apenas incide sobre os exemplares concretos do produto cuja primeira comercialização haja sido feita pelo titular ou com o seu consentimento, e excluem, a aplicação desta regra, os casos em que permaneçam razões legítimas que justifiquem que o titular se oponha à comercialização dos produtos. É o que se verifica sempre que o estado do produto seja modificado ou alterado após a sua colocação no mercado, podendo ocorrer-se modificações de características importantes dos mesmos, como sucede, não só do artigo 259º, nº2, do Código da Propriedade Industrial, mas também do artigo 13º, nº2, do Regulamento nº40/94, e do artigo 7º, nº2, da Directiva nº89/104/CEE.

Nestes casos, admite-se ao titular a possibilidade de reagir judicialmente contra os autores das modificações exigindo que a marca seja retirada dos produtos modificados visto que os produtos deixaram de ser produtos genuínos, pois estes encontram-se diferentes do seu estado original podendo mesmo dizer-se que a proveniência dos produtos alterados é já diferente da do produto original,

ou seja, ao admitir que a mesma marca assinale, indiferentemente, produtos alterados e originais, a indicação de proveniência será posta em causa, pois existirão várias procedências para produtos da mesma marca.

Mas os direitos do titular poderão, somente, exercer-se quanto a produtos que ainda se destinam a comercialização e não, evidentemente, quanto àqueles que continuam em uso particular dos seus proprietários e que estas alterações devem ser, de facto, significativas pois as reparações ou pequenas modificações ou simples manutenção dos produtos, desde que claramente enunciadas, não são abrangidas na recorrência da defesa.

Outra situação respeitante à alteração subsequente à introdução no mercado, será o caso que diz respeito, não ao produto em si, mas antes à sua embalagem ou acondicionamento. Esta situação tem suscitado bastante interesse no âmbito das importações paralelas de certos produtos, de como por exemplo os farmacêuticos, onde a apresentação destes e a publicidade se tornam imprescindíveis para a melhoria das vendas e para além disso, a manipulação do seu acondicionamento pode ter consequências sobre o seu estado de conservação. Neste caso, deverá certificar-se da honestidade de um terceiro para proceder à reembalagem dos produtos de uma dada marca, sem o consentimento do respectivo titular.

Resumidamente, ao efectuar legalmente a colocação de um dado produto no mercado, esta tem como resultado privar o titular da marca do poder de controlar, quer a circulação posterior desse produto, quer a utilização que dele venha a ser feita por terceiros que a adquirem. Somente desta forma, é que poderá ocorrer o esgotamento do direito da marca, e mesmo após a introdução no mercado poderão ocorrer casos que, comprometendo a função indicativa da marca, o respectivo titular tem o direito de intervir.

9 - A questão do esgotamento à escala comunitária e internacional de direitos

Como consequência do princípio da territorialidade e, portanto, sendo os direitos de propriedade industrial normalmente nacionais, o esgotamento também o será, a menos que um grupo de países decida entre si que os efeitos devam ser regionais (esgotamento regional) ou algum país decida, por sua lei interna, que a venda do produto em qualquer mercado é suficiente para exaurir o direito de propriedade industrial (esgotamento internacional).

Deste modo, o esgotamento será nacional, quando o titular não mais puder interferir nas relações subsequentes, caso os produtos tenham sido colocados no mercado interno por ele mesmo ou com a sua autorização. Ou seja, se o titular ou alguém com o seu consentimento colocou os produtos no mercado interno, as suas vendas posteriores dentro do respectivo território não poderão ser travadas.

No entanto, os produtos colocados fora desse território podem ser impedidos, podendo o titular não autorizar a sua entrada. Isto significa que o titular pode opor-se às reimportações dos seus próprios produtos no seu território e em todos os Estados em que seja titular do respectivo direito privativo, podendo, assim, controlar a distribuição proibindo as importações paralelas.

O esgotamento pode ser internacional, uma vez colocado o produto no mercado, o titular fica impedido de restringir ou proibir o comércio do produto em qualquer parte do mundo, ou seja, o esgotamento internacional valida as importações paralelas, onde a introdução no mercado, quer este seja nacional ou estrangeiro, de produtos abrangidos pelo direito de propriedade industrial, impede o seu titular de o recorrer para se opor a posteriores revendas em qualquer mercado dos produtos por parte de terceiros.

De um lado o esgotamento internacional é menos protector, do outro, estimula a competitividade.

Finalmente, o esgotamento pode ser regional, este é aquele verificado na União Europeia, o produto colocado em qualquer Estado-membro poderá circular por dentro dos limites da União sem infringir os direitos de exclusividade do titular. Assim, os produtos colocados pelo titular terão mercado livre em qualquer Estado-

membro. O titular apenas poderá impedir a entrada de produtos colocados num Estado não pertencente ao mercado comum.

A regra do esgotamento dos direitos de propriedade industrial tem hoje consagração legal generalizada nos Estados-membros da União Europeia sendo que duas vias legislativas têm sido seguidas no âmbito desta União com vista a respectiva uniformização, ou seja, a criação de direitos privativos comunitários e a harmonização das diferentes legislações nacionais.

A primeira das vias acima indicadas resultou na chamada “marca comunitária”, criada pelo Regulamento (CE) nº40/94, do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993 onde o seu artigo 13º estabelece o seguinte relativamente ao esgotamento do direito conferido pela marca comunitária:

“1- O direito conferido pela marca comunitária não permite ao seu titular proibir a sua utilização para produtos comercializados na Comunidade sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento.

2- O nº1 não é aplicável sempre que motivos legítimos justifiquem que o titular se oponha à comercialização posterior dos produtos, nomeadamente sempre que o estado dos produtos seja modificado ou alterado após a sua colocação no mercado”.

A segunda das vias indicadas – a harmonização das diferentes legislações nacionais – foi já objecto de várias Directivas. Em matéria de marcas, no que respeita à regra do esgotamento do direito da marca passou mesmo, obrigatoriamente, a constar do respectivo direito interno, por força da Primeira Directiva do Conselho de Ministros, de 21 de Dezembro de 1988, de harmonização das legislações nacionais em matéria de marcas. - a Directiva nº89/104/CEE cujo artigo 7º estabelece:

“1- O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir o uso desta para produtos comercializados na Comunidade sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento.

2 O nº1 não é aplicável sempre que existam motivos legítimos que justifiquem que o titular se oponha à comercialização posterior dos produtos, nomeadamente sempre que o estado desses produtos seja modificado ou alterado após a sua colocação no mercado”.

O esgotamento comunitário dos direitos de propriedade industrial reporta-se, não aos direitos no Estado-membro da primeira comercialização, mas ao esgotamento dos direitos nos outros Estados-membros.

Tal esgotamento tem sede nos artigos 28º e 30º do Tratado de Roma, excepto quanto à marca comunitária, cuja sede é o referido artigo 13º do Regulamento nº40/94.

No que diz respeito às diferentes legislações nacionais, o esgotamento baseia-se nas respectivas disposições legais que o prevejam. Não havendo tais disposições legais, baseia-se nas disposições das directivas de harmonização que o prevêem.

Sendo assim, se uma directiva não pode, por ela própria, criar obrigações na esfera jurídica de um particular, a jurisdição nacional que aplica o direito nacional é chamada a interpretá-la, fazendo de acordo com o texto e finalidade da directiva para atingir o objectivo mencionado por esta e conformar-se assim ao 3º parágrafo do artigo 249º do Tratado de Roma, como é jurisprudência constante do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias.

Posto isto, duas conclusões podem ser referidas: Por um lado, sendo que a directiva implica a transposição da norma no direito interno dos Estados, a regra do esgotamento dos direitos sobre a marca passa a aplicar-se nas situações em que não estejam em causa elementos transfronteiriços, ou em que não exista qualquer elemento relacionado com as situações previstas no Tratado, nomeadamente nas normas referentes à liberdade de circulação de mercadorias ficando assim reconhecida a regra do esgotamento dos direitos a nível nacional, e não apenas no plano do comércio internacional.

Por outro lado, a regra do esgotamento só ocorre quando a primeira colocação no mercado tenha lugar no interior do Mercado Comum através do titular ou alguém com o seu consentimento, e não, por aplicação da Directiva, quando tal introdução no mercado tenha ocorrido no território de um país terceiro.

9.1 - Esgotamento do direito de marca à escala comunitária

Sucedo do artigo 30º do Tratado, que o Tribunal admite a existência dos direitos de marca nacionais, mas exige o poder de controlar o seu exercício, quando este possa prejudicar o funcionamento do mercado comum, nomeadamente quando embater com a disciplina da concorrência ou a liberdade de circulação de mercadorias.

O Tribunal recorreu a um conjunto de prerrogativas reservadas ao titular que sejam imprescindíveis para que a marca cumpra a sua função de *indicação de proveniência*. Sendo assim, as restrições à concorrência ou à liberdade de circulação somente são aprovadas na medida em que decorram do exercício daquele conjunto de poderes, prevalecendo as normas comunitárias ao impor a liberdade de circulação ou de concorrência e a inerente compressão dos direitos nacionais de propriedade industrial.

O titular do direito exclusivo de usar a marca terá, então, o direito exclusivo de usar a marca, para a primeira colocação em circulação de um produto, desde o de escolher a marca e os produtos que merecem ser com ela assinalados, o de reagir contra os concorrentes que vendam produtos indevidamente assinalados com essa marca, assim como impedir que terceiros, sem o seu consentimento, usem marcas idênticas ou confundíveis.

“Recorrendo a esta noção e ao critério que a estruturou (o esgotamento dos DPI), conclui-se que o titular de uma marca, num dado Estado membro, não poderá invocar o seu direito para impedir a importação de um produto com essa marca:

- a) *Quando o produto em causa tiver sido colocado no mercado de outro Estado – membro pelo titular ou com o seu consentimento;*
- b) *Quando, tratando-se de um produto genuíno – i. e., fabricado sob o controle, anda que potencial, do titular da marca – tenha havido reacondicionamento do mesmo, ainda que tal operação envolva nova aposição, por um terceiro, da marca inicialmente aposta pelo titular ou mesmo a substituição desta;*
- c) *Quando, genericamente, o Tribunal entenda que o exercício, pelo titular, das próprias prerrogativas contidas no objecto específico do direito, dá lugar a uma discriminação arbitrária ou restrição dissimulada ao comércio intracomunitário. Tal poderá suceder, designadamente, quando o titular recorra a marcas distintas para diversos Estados, para assinalar um mesmo produto;*
- d) *Quando o exercício do direito de marca, pelo titular, constitua o objecto, o meio ou a consequência de um acordo restritivo da concorrência e incompatível com o artigo 85º (hoje o 81º), ou quando tal direito seja utilizado como instrumento da exploração abusiva de uma posição dominante.”¹²*

Por um lado, esta compressão dos direitos do titular, apenas acontece quando esteja em causa o funcionamento do mercado interno. Por outro lado, quando os produtos a importar sejam procedentes do exterior do Espaço Económico Europeu (EEE), o Tribunal concede o exercício dos direitos de marca nacionais para impedir “as importações paralelas”.

¹²Silva, P. S. (2002). O “Esgotamento” do Direito de Industrial e as “Importações Paralelas” Separata da Obra “Direito Industrial”, Vol. II, APDI – Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Almedina.

O Tribunal de Justiça, no caso dos óculos “Silhouette/Hartlauer”¹³, proferiu uma importante decisão apoiando que a solução da Directiva 89/104/CEE é vinculativa não reconhecendo o alargamento do princípio do esgotamento à comercialização de produtos fora do EEE. O Tribunal encara que o artigo 7º, nº1 da Directiva, “*opõe-se a disposições nacionais que prevêem o esgotamento do direito conferido por uma marca para produtos comercializados fora do Espaço Económico Europeu sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento.*” Julgando o Tribunal, “*cabe interpretar os artigos 5º a 7º da directiva como comportando uma harmonização completa das disposições relativas aos direitos conferidos pela marca, sendo que esta não permite aos Estados-membros a possibilidade de prever na sua legislação nacional o esgotamento dos direitos conferidos pela marca para produtos comercializados em países terceiros.*”

Mas será que, baseando nesta decisão, os titulares de marcas nos Estados-membros da Comunidade passaram a poder impedir as importações paralelas provenientes de países terceiros? A certeza não poderá, ainda, ser dada devido à resposta à segunda questão colocada no recurso prejudicial do caso “Silhouette” em que o Tribunal afirmou que o artigo 7º, nº1 da Directiva “*não pode ser interpretado no sentido de que, unicamente com fundamento nesta disposição, o titular de uma marca pode obter uma decisão judicial inibitória da utilização dessa marca por um terceiro para produtos comercializados fora do Espaço Económico Europeu sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento.*”

¹³ A *Silhouette*, empresa austríaca, produz óculos a preços elevados e faz a sua distribuição a nível mundial e fornece no seu país os mesmos a retalhistas enquanto nos outros países fá-lo recorrendo a filiais ou distribuidores. A *Hartlauer*, também austríaca, e não cliente da *Silhouette*, vende óculos a preço mais baixos. A *Silhouette* vendeu modelos já desactualizados para a Bulgária, indicando que os mesmos só poderiam ser vendidos neste país ou na ex União Soviética. Entretanto, a *Hartlauer* conseguiu estes óculos e colocou-os à venda na Áustria. A *Silhouette* invocou junto do tribunal austríaco que fosse proibido à *Hartlauer* vender a referida mercadoria na Áustria, na medida em que esta não tinha sido comercializada no território do EEE por si ou com o seu consentimento.

Enquanto não houver normas nacionais que contrariem ao esgotamento internacional do direito de marca, o titular da marca no país de importação, se pretender disputar com o importador, terá que recorrer a outras normas, como por exemplo a concorrência desleal, mas não poderá prevalecer-se directamente do artigo 7º, nº1 da Directiva.

Com isto, dá a entender que o Tribunal não quis aplicar intempestivamente uma alteração tão profunda dos direitos nacionais quanto ao esgotamento internacional, tendo, assim, deixado uma margem aos tribunais nacionais, se chamados a decidir um caso deste tipo. Deste modo, não poderá ser admitido pelos Estados-membros a regra do esgotamento internacional. O que não quer dizer que os tribunais nacionais, apreciando todos os elementos disponíveis, incluindo a directiva e incluindo também a legislação que define a função das marcas, venham a recusar, ao titular da marca no país de importação, o direito de contrariar a entrada e comercialização de produtos provenientes do exterior do Espaço Económico Europeu, desde que sejam *genuínos*.

Mais tarde, no caso “Sebago e Maison Dubois/GB-Unic”¹⁴, o Tribunal repetiu a posição tomada no caso “Silhouette”, *“de que o esgotamento dos direitos conferidos pela marca só se verifica caso os produtos tenham sido comercializados na Comunidade (no EEE após a entrada em vigor do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu) e que este não deixa aos Estados-Membros a possibilidade de preverem na sua legislação nacional o esgotamento dos direitos conferidos pela marca para produtos comercializados em países terceiros”*.

O Tribunal apenas acrescentou que o esgotamento do direito de marca para produtos comercializados no EEE pelo seu titular ou com o seu

¹⁴ A *Sebago* é uma sociedade dos EUA e titular de duas marcas *Docksides* e de três marcas *Sebago* para sapatos, protegidas no Benelux. A *Maison Dubois* é a distribuidora exclusiva para o Benelux da marca *Sebago*. A *GB-Unic*, adquiriu sapatos *Sebago* junto de um importador paralelo belga que os havia adquirido em El Salvador. A *Sebago* e a *Maison Dubois* invocaram nos tribunais belgas que a *GB-Unic* tinha violado o direito da marca *Sebago* ao comercializar o produto na Comunidade sem o seu consentimento.

consentimento não significa que esse esgotamento abarque a importação paralela de produtos idênticos ou similares comercializados fora desse espaço. O consentimento do titular da marca, na interpretação do artigo 7º nº1 da Directiva, não se refere ao produto marcado, em relação ao qual o esgotamento é solicitado, mas em relação ao acto concreto de comercialização dos exemplares desse produto num determinado território.

Outra situação em que o Tribunal tem sido chamado a pronunciar-se é o enunciado pelo nº2 do artigo 7º da Directiva em que o esgotamento só tem lugar se *“não houver motivos legítimos que justifiquem que o titular se oponha à comercialização posterior dos produtos, nomeadamente sempre que o estado desses produtos seja modificado ou alterado após a sua colocação no mercado.”*

Os produtos farmacêuticos ocupam um lugar muito discutido quanto à questão da reembalagem pois este mercado possui características que o distinguem dos outros sectores industriais e sistemas de distribuição.

No caso “Bristol e outros/Paranova”¹⁵, o que se pretendia averiguar era se, para efeitos do artigo 7º da Directiva, a substituição feita por um importador paralelo da embalagem externa original por uma nova em que a marca é reaposta, pode ser legalmente, invocado pelo titular da marca, para evitar o esgotamento do seu direito. O tribunal anunciou que o nº2 do artigo 7º deve ser analisado de forma que o titular da marca pode legitimamente opor-se à

¹⁵ A *Paranova* é uma sociedade dinamarquesa distribuidora de produtos farmacêuticos provenientes de importações paralelas. Adquiriu lotes de diferentes medicamentos, feitos pelas autoras, em Estados-membros e importou-os para a Dinamarca onde os vendia a preços inferiores aos de venda oficiais dos fabricantes. A *Paranova*, para esse efeito, reembalou todos os medicamentos em novas embalagens externas que ostentavam as marcas dos respectivos produtores e a indicavam de que o produto foi fabricado pelas titulares das marcas *Bristol*, *Boeringer* e *Bayer*, mencionando ainda “importado e reembalado pela *Paranova*”. As três titulares accionaram a *Paranova*, solicitando que esta fosse obrigada a admitir ter violado as marcas das autoras ao tê-las aposto sem o seu consentimento nos produtos para venda e a deixar de apor essas marcas nos produtos por si reembalados e comercializados.

comercialização posterior de um produto farmacêutico, quando o importador tenha reembalado o produto e tenha reposto a marca, excepto nos casos em que:

“- se demonstre que o exercício do direito de marca pelo seu titular, dado o sistema de comercialização por ele aplicado, contribui para compartimentar artificialmente os mercados entre os Estados membros;

- se demonstre que a embalagem não poderá afectar o estado originário do produto;

- se indicar, na nova embalagem, quem procedeu ao reacondicionamento do produto e o nome do fabricante;

- a apresentação do produto reembalado não for de molde a prejudicar a reputação da marca e a do seu titular, não devendo a embalagem ser defeituosa, de má qualidade ou descuidada;

- o titular da marca tenha sido previamente avisado da colocação do produto reembalado e lhe tenha sido fornecido, a seu pedido, uma amostra do produto reembalado.¹⁶”

O Tribunal afirma ainda que a apresentação do produto reembalado não deverá prejudicar a reputação da marca e do respectivo titular e que o artigo 7º da directiva *“regulamenta exaustivamente a questão do esgotamento dos direitos conferidos pela marca para produtos comercializados na Comunidade, não deixando de observar que, como no caso de qualquer legislação secundária, a directiva deve ser interpretada à luz do disposto no Tratado CE acerca da livre circulação de mercadorias nomeadamente o artigo 30º.”* E que *“a função essencial da marca é garantir ao consumidor a identidade da origem do produto, permitindo-lhe distingui-lo, sem qualquer risco de confusão, de produtos com origem diferente; é igualmente assegurar o consumidor de que o produto não foi sujeito a interferência por terceiros, sem autorização do titular da marca, de forma tal que pudesse afectar o estado originário do produto.”*

¹⁶ Gonçalves, L. C. (2005). *Manual de Direito Industrial*. Coimbra: Almedina.

9.2 - O esgotamento do direito de marca à escala internacional

É sobretudo nos casos em que a colocação de um produto no mercado haja ocorrido no estrangeiro que a noção de esgotamento adquire mais importância.

É neste mercado que mais interessa aos operadores económicos controlar a circulação dos seus produtos. Tal controle possibilitaria, por exemplo, proceder a discriminações de preços e condições de transacção, ao abrigo da intervenção de terceiros. Sem a regra do esgotamento, o direito das marcas proporcionaria a maneira de fazer respeitar os canais de distribuição, as zonas de exclusivo e as proibições de exportação que os titulares dos direitos entendessem estabelecer para proteger a sua estratégia de mercado.

Estas prerrogativas, são negadas quando a colocação no mercado haja sido feito no interior do Estado em que o titular pede protecção. No entanto, convém averiguar se quando essa colocação é efectuada no território de um outro país, também ocorre a exaustão do direito. Caso contrário, o titular de uma marca num determinado Estado poderá opor-se à importação de produtos dessa marca, que ele próprio haja colocado em circulação no território de outro Estado.

Numa óptica que simplesmente acolhesse o esgotamento no plano interno e o negasse no plano internacional, deveria ser aceite a liberdade de circulação quando a primeira colocação no mercado ocorresse no interior do Estado e que a rejeitar quando essa colocação sucedesse no exterior.

Consequentemente, só será lógico, se for negada relevância jurídica a esses factos, quando ocorridos no exterior do território do Estado. Desta forma, será legítimo conceder ao titular de uma marca o poder de se opor à importação, por terceiro, dos produtos assinalados com a marca que lhe pertence, seja quem for que os haja colocado no mercado estrangeiro. No país de importação, o titular não exerceu, relativamente a tais produtos, os seus direitos exclusivos, ou seja,

não os esgotou. Deste modo, a importação dos produtos se efectuada por terceiros, corresponderá a usurpar o exclusivo legal do titular.

Sendo assim, como poderá ser aplicada a doutrina da exaustão nas marcas, no âmbito do comércio internacional?

“Para efeitos de análise, suponhamos que X é titular de certa marca, e que a tem registada nos Estados, A, B, C e D. Que produz, sob essa marca, no Estado A, produtos que vende nesse mesmo Estado e que exporta para B. Que, no Estado C, existe um licenciado exclusivo de X, que aí produz e comercializa artigos dessa marca. Que, em D, existe uma sociedade controlada maioritariamente por X, a quem cedeu a marca registada nesse Estado. E que, em E, existe uma empresa totalmente independente de X, que lhe adquiriu a marca para esse território. Suponhamos, ainda que, devido aos elevados preços praticados por X, no mercado A, um operador independente adquire, a preços mais baixos, produtos dessa marca nos países B, C, D e E e se propõe importá-los em A. Poderá X opor-se à importação desses produtos?”¹⁷

Relativamente aos produtos que X introduziu no mercado em B, não existe nenhuma dúvida que se trata de produtos autênticos, com a mesma proveniência dos postos à venda em A. Sendo que ficou esgotado o direito de X, com a primeira colocação no mercado em B, deixou de poder controlar a circulação dos produtos que comercializou e não poderá por isso impedir que alguém os importe em A.

Em princípio, o mesmo acontecerá quanto aos produtos que advêm de C e de D desde que estes tenham sido introduzidos no comércio com o consentimento de X, tais produtos são autênticos e poderão ser livremente revendidos em A.

Contrariamente, os produtos oriundos de E, embora aí tenham sido legalmente colocados em circulação (pelo legítimo titular da marca local), não

¹⁷ Exemplo retirado de Silva, P. S. (1996). *Direito Comunitário e Propriedade Industrial, o Princípio do Esgotamento dos Direitos*, Coimbra Editora.

poderão ser livremente importados em A, como em B, C ou D, sendo a situação oposta também aceite, isto é, poderá o cessionário da marca em E impedir à importação dos produtos provenientes de A, B, C e D. Este resultado, sucede do facto de não existir qualquer ligação entre X e o adquirente da marca E, seja por via contratual seja por via económica, ou seja, são titulares distintos, e a colocação, efectuada por cada um, de produtos no mercado não foi feita com o consentimento do outro.

9.2.1 - A Posição do Acordo TRIPS

Apesar do modelo subjacente ao acordo TRIPS e do seu plano, este acordo não toma partido na actual questão do esgotamento internacional dos direitos da propriedade industrial. O acordo não pretende estabelecer um regime jurídico uniforme para a propriedade intelectual e, por isso, o artigo 6º do acordo é *“sintonia de uma dessincronização entre o regime dos direitos de propriedade intelectual (pela ausência de regulação das importações paralelas) e os interesses económicos inerentes à OMC e à liberdade de circulação de mercadorias”*.¹⁸

O acordo TRIPS deseja cumprir objectivos liberalizantes e impedir que os direitos de propriedade intelectual possam funcionar como obstáculos ao comércio livre.

O facto de o acordo TRIPS não tomar partido sobre o caso do esgotamento internacional, remetendo para os legisladores nacionais e decisão de tal caso, reflecte na oposição dos países desenvolvidos e os países em vias de desenvolvimento favorecendo os primeiros pelo que a não consagração do princípio do esgotamento internacional prejudica os países em vias de desenvolvimento.

¹⁸ Almeida, A. F. R. (2004). Os princípios estruturantes do acordo TRIP's: um contributo para a liberalização do comércio mundial. Texto publicado no *Boletim de Ciências Económicas da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra*, Coimbra.

O envio para o legislador nacional da decisão de deliberar ou não o princípio do esgotamento internacional não colabora para a execução do modelo liberal pretendido nem para a concretização dos eventuais benefícios de tal princípio. Só a sua consagração no acordo TRIPS e consequente imposição a todos os Membros poderia contribuir para um desenvolvimento da concorrência com efeitos sobre os preços, reduzindo-os, e permitindo aos consumidores dos países em vias de desenvolvimento adquirir com maior facilidade produtos abrangidos pelo direito da propriedade industrial.

O artigo 6º do acordo ao não impor o princípio do esgotamento internacional, mas ordenar o cumprimento dos princípios do tratamento nacional e do tratamento da nação mais favorecida, estimula a não adopção de tal princípio no plano nacional. Se um país aplicar o esgotamento nacional não pode invocar as disposições do acordo TRIPS respeitantes à deliberação de litígios e o país em causa terá apenas de respeitar o princípio do tratamento nacional. Mas se aplicar o princípio do esgotamento internacional o país em causa estará sujeito ao princípio do tratamento da nação mais favorecida.

10 - Consequências negativas das importações paralelas no âmbito do esgotamento internacional

As importações paralelas podem conduzir resultados negativos para o regular funcionamento do mercado

Consequências estas que afectam os titulares dos direitos pois estes podem perder cota de mercado se os produtos importados paralelamente forem vendidos a preços mais baixos em relação aos mesmos produtos que são vendidos no mercado de importação e para além de que, os titulares destes direitos podem a vir a ser prejudicados pelos encargos adicionais que acarretam ao ter que enfrentar a inesperada concorrência dos seus próprios direitos privativos.

Os produtos que são vendidos sob a mesma marca em vários países apresentam muitas vezes diferenças de gosto ou qualidade, como acontece por exemplo no caso dos produtos alimentares, dos automóveis ou até do vestuário. Se o consumidor se deparar com produtos que, possuindo a mesma marca, tiverem características diferentes, este deixa de associar a qualidade a que a marca está associada, pondo em causa a respectiva procura, o que é passível de atingir a reputação e imagem da marca em causa e, até a sua rentabilidade económica.

Outra situação diz respeito aos serviços pós-venda e à garantia de qualidade dos produtos. Ou seja, se os produtos importados paralelamente não beneficiarem de tais serviços nem de tal garantia por parte dos agentes e distribuidores locais e os consumidores procurarem obter esses serviços para produtos importados paralelamente, que deles não beneficiam, é o poder atractivo do direito privativo que é posto à prova.

As importações paralelas podem, de igual forma, lesar os consumidores, pelos riscos de confusão que proporcionam, designadamente sobre as características dos produtos, quando estes sejam física ou materialmente diferentes, e sobre a disponibilidade de serviços pós-venda.

As importações paralelas atingem ainda o regular funcionamento do mercado, por possibilitarem ao importador paralelo beneficiar das despesas publicitárias feitas pelo titular do direito, aproveitando assim de uma vantagem competitiva injustificada perante os outros concorrentes do mesmo ramo.

A aplicação do esgotamento internacional pode levar a que muitas das empresas nos países mais desenvolvidos recusem a conceder licenças de exploração a países terceiros, para evitar que os produtos licenciados possam voltar aos seus mercados sem qualquer restrição pois o esgotamento internacional não tem em conta as diferenças de nível de vida entre os vários países.

Se um produto é introduzido no mercado num país em que o nível de vida é inferior, o preço do produto é usualmente menor do que o preço do mesmo

produto noutros países onde o nível de desenvolvimento económico é maior. Mas para que as empresas possam investir no desenvolvimento doutros produtos que respondam às necessidades dos consumidores, é essencial que possam realizar um lucro suficiente nos países mais desenvolvidos.

Além disso, sendo o nível de exigência, de segurança e de qualidade dos produtos muito superior nos países mais desenvolvidos, as empresas têm a necessidade de actuar mais empenhadamente para certificar que os respectivos produtos correspondam a esse nível de exigência, o que é vantajoso para os consumidores.

11 - Regime jurídico das importações paralelas

Quando o esgotamento do direito tenha ocorrido, ou seja, quando se tenha tratado de produtos protegidos por direitos de propriedade industrial, mas cuja primeira comercialização tenha tido lugar no Espaço Económico Europeu, pelo titular desse direito ou com o seu consentimento, as importações paralelas são lícitas.

Mas quando a primeira comercialização do produto tenha ocorrido fora do Espaço Económico Europeu, mesmo que feita pelo titular do direito ou com o consentimento deste, a respectiva importação paralela é ilícita. Pelo que, o titular do direito pode impedir, com base nesse direito, a importação paralela ou a venda dos produtos paralelamente importados.

O fundamento legal dessa possibilidade depende do tipo de direito privativo que estiver em causa.

Também se pode averiguar a ilicitude no caso de importação de produtos em que esteja aposta marca validamente registada em Portugal. É que, determina o artigo 258º que o registo da marca concede ao seu titular o direito de impedir a terceiros, sem o seu consentimento, o uso, na sua actividade económica, de algum sinal idêntico ou confundível com essa marca para produtos ou serviços idênticos ou afins àqueles para os quais aquela foi registada, ou que, em

consequência da identidade ou semelhança entre os sinais ou da afinidade dos produtos ou serviços, cria um risco de confusão na mente do consumidor.

É certo que, decorre do artigo 258º que o consentimento do titular do direito exclui a ilicitude. Mas o consentimento que exclui a ilicitude é o que tem por objecto o uso do direito válido em Portugal. O direito válido em Portugal é um direito diferente do concedido perante outras legislações, ainda que o objecto da protecção seja o mesmo.

No entanto, as importações paralelas, quando ilícitas, não configuram ilícito penal porque quando o produto é posto em circulação no mercado, respeita os direitos privativos que incorpora, havendo apenas ilicitude com a respectiva importação para outro país.

Trata-se assim de uma ilicitude que afecta apenas a limitação territorial a que está sujeita e não o conteúdo do direito na totalidade.

Por isso e de acordo com artigo 324º, a venda e colocação à venda ou em circulação, para ser penalmente punível, tem de reportar-se a produtos ou artigos com marca contrafeita, imitada ou usada nos termos do artigo 323º. No caso das importações paralelas, a marca foi legitimamente aposta, pelo que não há lugar a contrafacção nem imitação.

Procedimento diferente parece, todavia, decorrer do artigo 264º, no caso de a importação paralela ser feita por licenciado no país de exportação. Determina este artigo, que o titular do registo da marca pode reclamar os direitos conferidos pelo registo contra o licenciado que viole uma das cláusulas do contrato, no que respeita à delimitação da zona ou território.

No entanto, o referido artigo 264º deve ser interpretado na medida em que apenas abarque situações em que a infracção tenha a ver com a zona ou território no qual a marca pode ser aposta, como resulta do artigo 8º, nº2, da Directiva nº89/104/CEE.

Ao apor a marca no exterior do território concedido, o licenciado age como um contrafactor, se aí também estiver registada essa marca, no entanto, ao

vender para o exterior do seu território produtos marcados no interior, não ocorre contrafacção, mas, quando muito, incumprimento contratual.

12 - Conclusão

As importações paralelas desempenham um grande desafio para os Estados, no que diz respeito à necessária compatibilização entre a liberdade comercial e à protecção da propriedade industrial. Ainda que existam regras sobre a questão da exaustão de direitos, permanece ainda a questão do consentimento e das repercussões das importações paralelas no âmbito contratual e concorrencial.

Se por um lado as importações paralelas representam a liberdade de comércio, a livre concorrência e a integração económica, por outro, é indiscutível a existência de aspectos questionáveis.

A importação paralela é, em princípio, uma prática perfeitamente lícita. E mesmo, quando estejam em causa mercadorias abrangidas por direitos de propriedade industrial, a regra do esgotamento destes direitos evita a que o respectivo titular impeça a importação e comercialização dos produtos. No entanto, no seguimento do acórdão “Silhouette”, a condição é que os produtos importados advenham do interior da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu.

Sendo os produtos originários do exterior, e quando esteja em causa um direito de uma marca, a regra do esgotamento não deverá consagrar-se, ou seja, as importações paralelas de produtos sujeitos a direitos de propriedade industrial serão lícitas para aquela jurisprudência, apenas quando ocorram no interior do Espaço Económico Europeu. Este acórdão veio, então, evidenciar que a regra do

esgotamento dos direitos de propriedade industrial, para o Tribunal de Justiça, representou somente uma via destinada a ajustar o carácter restritivo daqueles direitos com a liberdade de circulação de mercadorias e da disciplina da concorrência.

Uma das situações mais criticáveis nas importações paralelas é que ela pode vir a conduzir à ocorrência da concorrência desleal causando prejuízo a terceiros ou gerar, para si, benefícios ilegítimos. A concorrência admite que se contestem as posições de mercado conquistadas, assegurando o funcionamento do mercado. Sendo que, o que acontece é que as importações paralelas acabam por gerar uma competição entre marcas, de forma que, duas ou mais entidades concorram com o mesmo produto e, tratando-se aqui de mercadorias legítimas, a competição só se dá com a ocorrência dos preços - em que as mercadorias originárias de importações paralelas entram no mercado com um preço mais acessível por vários motivos, como o baixo preço da mercadoria no território que exporta, as vantagens cambiais, o facto de elas não investirem em infra-estruturas e em publicidade - e das vantagens adicionais, como por exemplo a assistência técnica ou a garantia prestada, representando, por isso, um grande desincentivo às licenciadas e autorizadas, que investem não só para elas, mas também para os seus concorrentes.

Relativamente à questão do consentimento, o caminho mais seguro para a solução das polémicas entre o titular e o licenciado e autorizado é o contrato pelo que este deve estar em consonância com os acordos internacionais e as legislações de cada Estado, sob pena de quebrar os princípios regidos nestas normas.

Contudo, convém salientar, que cada situação merece análise única, não sendo possível, por enquanto, uma uniformização jurisprudencial sobre a possibilidade ou impossibilidade irrestrita das importações paralelas. Cada caso representa aspectos diferentes e, por isso mesmo, merece decisões diferentes e que as importações paralelas são inevitáveis numa economia globalizada, razão pelo qual o tema deve merecer tratamento legal e maior acuidade quando ao objecto das decisões judiciais, pois estas devem não só observar o ordenamento

jurídico nacional como o internacional e até o regional como o caso da União Europeia.

O que interessa é que estejam em causa verdadeiras importações paralelas, ou seja, que um terceiro, independente do titular do direito de uma marca no país de importação, esteja a vender produtos obtidos noutro território, e que estes sejam provenientes da mesma entidade que mandou produzir a mercadoria que é comercializada, pelos distribuidores que foram autorizados, no país de importação. O importador paralelo vende produtos genuínos que só existem quando os produtos importados tenham a mesma proveniência empresarial da mercadoria distribuída pelo circuito dito oficial.

Sendo assim, o princípio do esgotamento dos direitos só funciona se a colocação no mercado, no país de exportação, for imputável ao titular do direito no país de importação. Ou seja, a importação só não viola o exclusivo do titular do direito nacional se a introdução do produto no mercado estrangeiro for feita por si mesmo, ou por alguém que actue com o seu consentimento.

13 - Referências

Almeida, A. F. R., (2004), Os princípios estruturantes do acordo TRIP's: um contributo para a liberalização do comércio mundial. *Boletim de Ciências Económicas da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra*, 42-54.

Fernandes, J. C., (2002), *Marcas Internacionales: como crearías y gestionarías*, Pirámide.

Gonçalves, L. C., (2005), *Manual de direito industrial: patentes, marcas, concorrência desleal*, Almedina.

Lencastre, P., (2005), *O livro da marca*, Dom Quixote.

Olavo, C., (2001), Importações paralelas e esgotamento de direitos de propriedade industrial: questões e perspectivas. *Revista da Ordem dos Advogados*, Ano 61-III, Lisboa

Olavo, C., (2005), *Propriedade Industrial – sinais distintivos do comércio concorrência desleal*, Vol I, Almedina

Silva, P. S., (1996), *Direito comunitário e propriedade industrial – o princípio do esgotamento dos direitos*, Coimbra Editora.

Silva, P. S., (2002), *O “esgotamento” do direito industrial e as “importações paralelas” desenvolvimentos recentes da jurisprudência comunitária e nacional*. Separata da Obra “Direito Industrial” – Vol II, APDI, Almedina.

Silva, P. S., (2003), *O “esgotamento” do direito industrial e as “importações paralelas” desenvolvimentos recentes da jurisprudência comunitária e nacional*. Separata da Obra “Direito Industrial” – Vol III, APDI, Almedina.

Documentos electrónicos

Braga, L. A., (2006), Importações paralelas e exaustão de direitos: uma visão crítica. *Revista Brasileira de Direito Internacional*, v.4, nº4, Jul. – Dez., 100-117. Consultado em 25 de Agosto de 2008:

<http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/dint/article/viewFile/7464/6639>

Comissão das Comunidades Europeias, (2003), *Comunicação interpretativa da Comissão sobre as importações paralelas de especialidades farmacêuticas cuja colocação no mercado foi já autorizada*. Consultado em 04 de Dezembro de 2008:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/pt/com/2003/com2003_0839pt01.pdf

Marques, C. V. S., *A questão da importação paralela no comércio internacional*. Consultado em 25 de Agosto de 2008:

http://www.clarisonline.com.br/informes/importacao_paralela.doc

Marques, M. C., *Registar marca nacional e marca na União Europeia?* Consultado em 04 de Dezembro de 2008:

<http://gapi.aeportugal.pt/Documentos/ArtigosOpinio/200602-RegistarMarcaNacionalMarcanaUniaoEuropeia.pdf>

Olavo, C., (2005), *Introdução ao direito industrial*. Consultado em 14 de Setembro de 2008:

<http://apdi.pt/APDI/DOCTRINA/Introdu%C3%A7%C3%A3o%20ao%20Direito%20Industrial.pdf>

Teixeira, C., (2006), Protecção internacional de marcas. *Revista Brasileira de Direito Internacional*, v.4, nº4, Jul. - Dez., 278-294. Consultado em 22 de Setembro de 2008:

<http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/dint/article/viewFile/7335/6637>

Legislação

Acordo Sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS)

Decreto-Lei nº36/2003, de 5 de Março

Decreto-Lei nº 143/2008, de 25 de Julho

Directiva nº 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas

Regulamento (CE) nº 40/94 do Conselho, de 29 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária